

El secreto está en la Marca

Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

GUÍAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PYMES



El secreto está en la Marca

Introducción a las marcas dirigida a las pequeñas y medianas empresas

GUÍAS SOBRE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LAS PYMES

La Oficina Española de Patentes y Marcas agradece a las empresas que han dado su autorización para utilizar sus productos, marcas y diseños como ejemplos en la ilustración de esta Guía.

Nota: La presente guía no suple el asesoramiento jurídico, su principal objetivo es proporcionar información básica sobre el tema objeto de estudio.

La presente Guía ha sido adaptada por la OEPM a la legislación vigente española basándose en la elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI.

Prólogo

La Oficina Española de Patentes y Marcas es consciente de la importancia que las marcas revisten para las empresas, y en particular para las pequeñas y medianas empresas PYMES, puesto que son uno de los activos más importantes para el desarrollo de su actividad empresarial y constituyen un medio eficaz de canalización y fidelización de su clientela.

La presente Guía, basada en la elaborada por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y adaptada por la OEPM a la legislación vigente española tiene un contenido eminentemente práctico y orientado a las necesidades de las empresas.

Por ello y desde una perspectiva empresarial ha sido ilustrada con ejemplos de empresas y productos españoles, con el objeto de acercar de un modo fácil y práctico las marcas a las pymes españolas.

Alberto Casado
DIRECTOR GENERAL
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS

Índice

1. Las marcas
2. La protección de las marcas
3. Los tipos de marcas
4. El uso de las marcas
5. Cómo hacer valer los derechos sobre una marca

1. Las marcas

¿Qué es una marca?

Una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de las demás.

Por lo general, las marcas pueden consistir en **palabras, letras, números, dibujos, fotos, formas, colores, logotipos, etiquetas, o combinación de estos elementos,** que se empleen para diferenciar productos o servicios. En algunos países, los **lemas publicitarios** también se consideran marcas y se pueden registrar como tales en las oficinas nacionales de marcas; en España los slogan publicitarios pueden registrarse siempre que comporten valor distintivo. Asimismo, cada vez son más los países que permiten el registro de formas menos tradicionales de marcas, tales como los colores únicos, los rasgos tridimensionales (por ejemplo, la forma de un producto o su embalaje), los signos sonoros (sonidos), y los signos olfativos (olores). Sin embargo, muchos países han puesto límites a aquello que puede ser registrado como marca y por lo general admiten únicamente los signos que se aprecien visualmente o que puedan ser representados gráficamente; éste es el caso en España de las marcas olfativas, que no se consideran registrables por no ser susceptibles de representarse gráficamente.

EJEMPLOS

Palabra:
Cortesía: BASI, S.A.

ARMAND BASI

Logotipo:
RODOLFO LANGOSTINO
Cortesía: PESCANOVA, S.A.

Combinación de letras y logotipo:
Cortesía: GRUPO SOS



Marca tridimensional (forma del producto):
Botella de Tío Pepe
Cortesía: GÓNZALEZ BYASS, S.A.



¿Para qué sirven las marcas?

La principal función de la marca es permitir a los consumidores **identificar el producto** de una empresa, ya se trate de un bien o de un servicio, a fin de **distinguirlo de los productos idénticos o similares** de la competencia. Los consumidores que están satisfechos con un determinado producto son más propensos a comprar nuevamente o a volver a usar ese producto. Para ello es necesario que puedan distinguirlo de otros productos idénticos o similares.

Dado que permiten diferenciar unas empresas de otras y los productos de los de la competencia, las marcas desempeñan un papel primordial en las **estrategias de desarrollo y comercialización**, y contribuyen a proyectar la **imagen** y la **reputación** de los productos de la empresa ante los

consumidores. La imagen y la reputación de una empresa inspiran **confianza**, lo que a su vez constituye la base de una **clientela leal** y potencia el **valor de la empresa**. Con frecuencia, los consumidores se apegan a ciertas marcas, sobre la base de la predilección por una serie de cualidades o características inherentes a los productos que llevan esas marcas.

Asimismo, las marcas incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad de sus productos, ya que garantizan la buena reputación de los productos relacionados con una determinada marca.

El valor de las marcas

Para la mayor parte de las empresas, una marca elegida y utilizada con esmero representa un valioso activo comercial; para algunas puede ser incluso el activo más valioso que poseen. Esto se debe a que los consumidores valoran las marcas, su reputación, su imagen y el conjunto de cualidades que asocian a la marca, y están dispuestos a pagar más por un producto de marca que reconocen y que responde a sus expectativas. Así, el mero hecho de ser titular de una marca cuya imagen y reputación sean buenas concede a la empresa una clara ventaja sobre sus competidores.

EJEMPLO

Cortesía: INDITEX, S.A.



¿Por qué deben protegerse las marcas?

Si bien la mayoría de las empresas comprende el interés que reviste el uso de las marcas para diferenciar sus productos de los de sus competidores, no todas son conscientes de lo importante que es protegerlas a través del registro.

El registro de una marca otorga a la empresa el **derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión.**

Si la empresa no registra la marca, las inversiones que realice en la comercialización de un producto pueden resultar infructuosas ya que sus rivales podrían utilizar la misma marca o una tan similar que pueda confundirse para comercializar productos idénticos o similares. Si un competidor adopta una marca similar o idéntica, los consumidores podrían comprar por error el producto del competidor. Esto no sólo disminuirá las ganancias de la empresa y confundirá a sus clientes, sino que dañará su reputación e imagen, especialmente si los productos rivales son de calidad inferior.

Dado el valor de las marcas y la importancia que una marca puede tener para el éxito de un producto en el mercado, es crucial asegurarse de que está registrada en el mercado o los mercados pertinentes.

Además, **puede concederse una licencia sobre la marca** a otras empresas, lo que representaría una fuente adicional de ingresos. Las marcas también pueden ser objeto de **acuerdos de franquicia**.

Una marca que goce de buena reputación entre los consumidores también puede emplearse para obtener financiación de instituciones financieras, que cada vez son más conscientes de que el éxito comercial de las empresas depende en gran medida de las marcas.

Las marcas

- garantizan que los consumidores distingan los productos
- permiten a las empresas diferenciar sus productos
- son un instrumento de comercialización y permiten proyectar la imagen y la reputación de una empresa
- pueden ser objeto de concesión de licencias y proporcionar una fuente directa de ingresos a través de regalías
- representan un factor determinante en los acuerdos de franquicia
- pueden ser importantes activos comerciales
- incitan a las empresas a invertir en el mantenimiento o la mejora de la calidad del producto
- pueden ser útiles para obtener financiamiento.

2. Las protección de las marcas

¿Cómo proteger la marca o marcas de su empresa?

La protección de las marcas se obtiene mediante el **registro**, y en algunos países, también a través de su **utilización**. Aun cuando las marcas puedan protegerse a través de su uso, es recomendable registrarlas presentando la solicitud apropiada en la oficina nacional de marcas (algunas oficinas de marcas disponen de mecanismos de solicitud de registro en línea). El registro de una marca redundará en una mayor protección, especialmente en los casos en que exista un conflicto con una marca idéntica o tan similar que pueda causar confusión. Para efectuar el registro suele resultar muy útil contratar a un agente de marcas, lo que en algunos países es obligatorio. En España el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la Ley.

¿Basta con registrar la denominación social de la empresa?

Mucha gente cree que registrando su denominación social en el Registro Mercantil, el nombre quedará automáticamente protegido como marca. Se trata de un error bastante común.

En España existe además la modalidad registral de nombre comercial, que es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

El nombre comercial es, por tanto, un signo distintivo. Su función es la de diferenciar e individualizar a una empresa en el tráfico mercantil y distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o semejantes; tiene una función importante, pues sirve para canalizar la propia clientela.

Es importante entender la diferencia entre la marca, nombre comercial y denominación social.

Conforme se ha indicado anteriormente, la marca es el signo que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

El **nombre comercial** es el signo o denominación que identifica a una empresa en el tráfico mercantil y que sirve para distinguirla de las demás empresas que desarrollan actividades idénticas o similares.

La **denominación social** es el nombre que identifica a una persona jurídica como sujeto de relaciones jurídicas y, por tanto, susceptible de derechos y obligaciones.

El nombre comercial no es preciso que coincida con la denominación social y puede elegirse, por tanto, un nombre comercial diferente de la denominación social. En el caso de las personas naturales tampoco es necesario que el nombre comercial coincida con su nombre civil (nombre y apellidos), puede elegirse como nombre comercial una denominación de fantasía.

Así, un fabricante de conservas registraría como nombre comercial el que utilice en sus actividades empresariales de fabricante y que sirva para diferenciarlo de otros empresarios, por ejemplo: Bernardo Alfageme S.A. El signo o nombre con que comercialice esas conservas será la marca del producto, por ejemplo: MIAU o EUREKA. Todos estos signos pueden ser, a elección del empresario, iguales o diferentes, según su conveniencia.

EJEMPLOS

Cortesía: BERNARDO ALFAGEME, S.A.





¿Quién tiene derecho a solicitar el registro de la marca?

Por lo general, cualquier persona, física o jurídica, que prevea utilizar una marca, o autorizar su uso por terceros puede solicitar el registro de la misma. Puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro representante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la Unión Europea que actúen por si mismos, deberán designar una dirección postal en España a efectos de notificaciones o, en lugar de ella, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

¿Es obligatorio registrar las marcas de la empresa?

Si bien no es obligatorio, sí es sumamente recomendable, dado que el registro otorga derechos exclusivos que prohíben el uso no autorizado de la marca.

¿Cuáles son los principales motivos por los que se deniega una solicitud?

A la hora de elegir una marca es útil conocer las categorías de signos que no suelen aceptarse para el registro como marca. Las solicitudes de registro de marca se deniegan sobre la base de los comúnmente denominados "motivos absolutos" en los siguientes casos:

- **Términos genéricos**: por ejemplo, si su empresa trata de registrar la marca SILLA para vender sillas, la marca será denegada ya que "silla" es el término genérico del producto.

- **Términos descriptivos**: son palabras que suelen emplearse en el comercio para describir el producto en cuestión. Por ejemplo, es probable que la marca DULCE sea denegada para comercializar chocolates por ser descriptiva. De hecho, se consideraría injusto otorgar a un solo fabricante de chocolate la exclusividad de la palabra "dulce" para comercializar sus productos. Del mismo modo, los términos cualitativos o elogiosos, tales como "RAPIDO", "EL MEJOR", CLÁSICO" o "INNOVADOR" son susceptibles de objeciones similares, a menos que formen parte de una marca distintiva. En tales casos, será necesario adjuntar un descargo de responsabilidad donde se aclare que no se pretende tener la exclusividad de esa parte específica de la marca.

- **Marcas que pueden inducir a error**: son marcas susceptibles de engañar o confundir a los consumidores respecto a la naturaleza, calidad u origen geográfico del producto. Por ejemplo, si se trata de comercializar margarina y se muestra la imagen de una vaca, es probable que la solicitud de marca sea denegada, ya que induciría al consumidor a error, al asociar la marca con productos lácteos (es decir, con la mantequilla).

- **Marcas consideradas contrarias al orden público o la moral**: Por lo

general, las palabras y las ilustraciones que se consideren contrarias a las normas comúnmente aceptadas de moral y religión no se pueden registrar como marcas.

- **Las banderas, escudos de armas, sellos oficiales y emblemas de Estados o de organizaciones internacionales** que hayan sido comunicados a la Oficina Internacional de la OMPI suelen excluirse de la posibilidad de registro.

Las solicitudes son denegadas por "motivos relativos" cuando la marca **entra en conflicto con marcas ya existentes.** La coexistencia de dos marcas idénticas (o similares) asignadas al mismo tipo de producto puede confundir a los consumidores. En algunas oficinas de marcas es habitual que al tramitar el registro se investigue la posibilidad de conflicto con marcas existentes, entre las que figuran las marcas famosas no registradas, mientras que otras oficinas sólo hacen la comprobación si la marca es impugnada por terceros una vez publicada la misma. En ambos casos, si la oficina de registro considera que su marca es idéntica a una existente o tan similar que podría inducir a confusión con productos idénticos o similares, será denegada o invalidada, según corresponda. Por lo tanto, lo mejor es abstenerse de utilizar marcas que puedan causar confusión por su semejanza con marcas existentes.

En España la OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de signos ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan formular oposición al registro de la misma. La OEPM no podrá denegar de oficio una marca por la mera preexistencia registral de un derecho anterior, si no se formula la correspondiente oposición por su titular.

¿Qué debe tenerse en cuenta al elegir o crear una marca?

La elección o creación de una marca adecuada es un factor determinante, ya que constituye un elemento importante de la estrategia de comercialización de su empresa. Por lo tanto, ¿cómo ha de procederse para elegir una marca que sea apropiada para un producto o productos determinados? Evidentemente, no hay reglas universales, aunque los cinco puntos enumerados a continuación pueden resultar de utilidad:

Cinco puntos que hay que tener presentes al elegir una marca

- Compruebe que la marca elegida cumple todos los **requisitos legales** de registro (véanse los motivos de denegación de solicitud expuestos anteriormente).
- Realice una **búsqueda de marcas registradas** para asegurarse de que la marca no es idéntica o tan similar a otra que pueda inducir a confusión (explicado con mayor detalle más adelante).
- Asegúrese de que la marca **sea fácil de leer, escribir, deletrear y recordar** y que se preste a todo tipo de medios publicitarios.
- Asegúrese de que la marca no tiene **connotaciones negativas** ni en su propio idioma ni en ninguno de los idiomas de los mercados de exportación potenciales.
- Compruebe la posibilidad de registrar el **nombre de dominio** correspondiente, es decir, la dirección de Internet (más adelante se explica en mayor detalle la relación entre las marcas y los nombres de dominio)

A la hora de seleccionar las palabras de su marca, tome también en consideración las consecuencias que conllevará la elección de los tipos de palabras siguientes:

- **Palabras inventadas o de fantasía:** son palabras que aunque hubieran podido tenerlo en origen, no tienen en la actualidad ningún significado intrínseco o real. Las palabras inventadas tienen la ventaja de ser más fáciles de registrar, dado que es más probable que se consideren distintivas. La otra cara de la moneda es que a los consumidores les resultará más difícil recordarlas y que la publicidad de sus productos exigirá más imaginación.

EJEMPLO

Cortesía: MAPFRE, MUTUALIDAD DE SEGUROS



• **Marcas arbitrarias:** son palabras cuyo significado no guarda relación con el producto. Aunque estos tipos de marcas también son fáciles de proteger, es probable que requieran mucha más publicidad con objeto de que los consumidores asocien mentalmente la marca y el producto.

Ejemplo: la marca ELEFANTE para comercializar teléfonos móviles.

• **Marcas sugerentes:** son marcas que insinúan uno o varios atributos del producto. El atractivo de las marcas sugerentes es que actúan como una forma de publicidad. Sin embargo, entrañan el pequeño riesgo de que algunos países consideren que la marca es demasiado descriptiva y denieguen su registro.

Ejemplo: la marca ZUMOSOL para comercializar zumos de frutas da a entender que estos zumos proceden de fruta madurada al sol y por tanto fruta de gran calidad que daría lugar a zumos de calidad superior. Sin embargo, las oficinas de marcas de algunos países podrían considerar que la marca es muy descriptiva y ser reacias a registrarla.

EJEMPLO

Cortesía: GRUPO LECHE PASCUAL



Independientemente del tipo de marca que usted elija, es importante que evite imitar marcas ya existentes. Es probable que no le permitan registrar ni una marca que varíe ligeramente de la marca notoriamente conocida o famosa de un competidor, ni una que esté mal deletreada.

Ejemplo: CORONAS es una marca de vinos registrada por Miguel Torres S.A. La OEPM denegó de oficio el registro de la marca: CORONILLA para vinos, por considerarse que podría causar confusión en el consumidor.

EJEMPLO

Cortesía: MIGUEL TORRES, S.A.



El registro de una marca paso a paso

El solicitante

Lo primero que hay que hacer es enviar o entregar un formulario de solicitud de marca debidamente cumplimentado donde figuren los datos de su empresa, una ilustración gráfica de su marca (a veces se exige un formato específico), y una descripción de los productos y servicios y de la clase o clases a las que pertenecen (para las que su empresa desea obtener el registro de la marca), y pagar las tasas correspondientes.

Algunas oficinas de marcas (por ejemplo, las de los E.E.U.U. y el Canadá) exigen además que se demuestre el uso de la marca, o bien que se presente una declaración donde se deje constancia de que la empresa prevé usar la marca; la vigente normativa española no contiene esta exigencia. Si desea información más precisa sobre el trámite de solicitud, diríjase a la oficina de marcas que corresponda.

¿Dónde debe presentarse la solicitud de registro?

Mientras las distintas Comunidades Autónomas inician las actividades registrales que les confiere la nueva Ley de Marcas, **las solicitudes de registro se presentarán directamente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.**

Los solicitantes podrán también presentar sus solicitudes en los lugares que a continuación se indican:

- Oficinas de Correos. En sobre abierto, por correo certificado y con acuse de recibo.
- En los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (como, por ejemplo, Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, Áreas de Industria y Energía). Ha de tenerse en cuenta que, en estos casos, la fecha de presentación de la solicitud de registro será la de recepción de la misma por el órgano competente al que va dirigida, y no la del depósito de la solicitud en alguno de los lugares contemplados en el artículo 38.4 antes citado.

Los solicitantes domiciliados en **Ceuta y Melilla** y los **no domiciliados en España** presentarán sus solicitudes ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

En caso de duda sobre el lugar de presentación de las solicitudes de registro, consultar personal o telefónicamente al Servicio de Información General (tel.: 902.157.530).

La oficina de marcas

El proceso de tramitación de las oficinas de marcas varía de un país a otro pero en términos generales comprende las siguientes etapas:

Examen de forma: la oficina de marcas examina la solicitud para asegurarse de que cumple los requisitos o formalidades de carácter administrativo (es decir, que se ha pagado la tasa de solicitud y que el formulario de solicitud está debidamente rellenado).

Examen de fondo: en algunos países, la oficina de marcas también examina la solicitud para verificar que cumple todos los **requisitos sustantivos** (por ejemplo, que la marca solicitada no pertenece a una categoría que conforme a la legislación de marcas no puede registrarse, y que no está en conflicto con una marca ya existente).

Publicación e impugnación: en muchos países la marca se **publica** en un boletín con objeto de conceder un plazo a terceros para impugnar el registro. En otros países, la marca se publica sólo una vez que ha sido registrada, existiendo posteriormente un plazo de tiempo para solicitar la invalidación del registro.

Registro: una vez que se ha decidido que no hay motivos para denegar la solicitud , se registra la marca y se entrega un certificado de registro cuyo período de validez suele ser de 10 años.

Renovación: la marca puede ser renovada indefinidamente pagando las tasas de renovación correspondientes, pero si no se usa durante el período de tiempo establecido en la legislación nacional de marcas, el registro puede invalidarse en relación con la totalidad de los productos y servicios o con algunos de ellos.

El procedimiento de concesión en España

A.- PRESENTACIÓN.- A la solicitud presentada se le otorga día, hora y minuto, de presentación y un número que identificará el expediente y que no será nunca modificado. Los datos mínimos para obtener una fecha de presentación son los siguientes:

- Declaración de que se solicita una marca.
- Identificación y firma del solicitante.
- La denominación en que la marca consista o un diseño de la misma si fuera gráfica o mixta.
- Los productos o servicios a los que se aplicará.

Estos datos mínimos deberán ser cumplimentados en los impresos oficiales que a tal fin existen en la OEPM y que también pueden obtenerse a través de su página web: **www.oepm.es.** La solicitud se deberá acompañar de:

- Justificante del pago de la tasa preceptiva.
- Autorización al representante en el caso de que se hubiera designado alguno.

B.- EXAMEN DE FORMA.-

Recibida la solicitud, el órgano competente examinará si la misma contiene los datos mínimos para obtener una fecha de presentación; si se ha presentado en los formularios correspondientes y éstos han sido debidamente cumplimentados; y si el solicitante está legitimado para ser titular de una marca española.

En el caso de que exista algún defecto en la documentación presentada, se comunicarán éstos al solicitante para que los subsane.

C.- PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD Y NOTIFICACIÓN DE ÉSTA A LOS TITULARES DE DERECHOS ANTERIORES.-

Una vez superado el examen de forma, la OEPM controlará si la solicitud presentada es contraria al orden público o a las buenas costumbres. Si la OEPM observará algún defecto de licitud lo comunicará al solicitante para que en el plazo de un mes alegue lo que considere oportuno. Si no se superara este examen la solicitud será denegada.

Si el examen de licitud es superado, la solicitud se publicará en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, para que toda persona que se considere perjudicada pueda presentar escrito de oposición a la concesión de la marca solicitada.

La OEPM antes de ordenar la publicación de la solicitud comprobará si la misma puede afectar los derechos de titulares registrales de marcas, nombres comerciales o rótulos de establecimiento ya registrados o anteriormente solicitados, comunicando a estos titulares la próxima publicación de la solicitud presentada por si desearan formular oposición al registro de la misma.

D.- EXAMEN DE FONDO.-

Transcurrido el plazo de presentación de oposiciones se examina la solicitud para comprobar si incide en alguno de los motivos por los que se deniega una solicitud anteriormente señalados. En el caso de que se hubiera presentado alguna oposición o la marca solicitada incurriera en alguna de los citados motivos, se suspende la tramitación, notificando los reparos y oposiciones presentadas al solicitante para que formule alegaciones.

E.- CONCESIÓN- DENEGACIÓN.-

Si la marca solicitada no incurre en prohibición alguna y si contra la misma no se han presentado oposiciones, la OEPM procede a la concesión de la marca. Asimismo, transcurrido el plazo fijado para la contestación al suspenso, haya o no contestado el solicitante, se concederá o denegará total o parcialmente el registro, según proceda.

Si la marca hubiera resultado concedida, su titular deberá retirar el título registro de la misma y no estará obligado al pago de tasa alguna, hasta que hubiera de renovar el registro de la misma, transcurridos 10 años desde su fecha de solicitud.

F.- DURACIÓN DE LA TRAMITACIÓN.-

De acuerdo con la Ley de Marcas, el plazo máximo de que dispone la OEPM para resolver una solicitud de marca es de:

- 12 si la solicitud no sufre ningún suspenso y no tuviera oposiciones.
- 20 meses si sufriera algún suspenso o tuviera oposiciones.

Estos plazos se computaran desde la fecha de recepción de la solicitud por la OEPM. Si se incumplieran estos plazos, la solicitud de marca se considerará concedida por silencio administrativo.

En la práctica, las solicitudes de marcas, desde que son recibidas por la OEPM, tardan en resolverse **entre 7 y 12 meses,** según sufran o no algún suspenso u oposiciones.

¿Cuánto tiempo lleva registrar una marca?

El tiempo requerido para registrar una marca varía considerablemente de un país a otro; suele oscilar entre tres meses y dos años, dependiendo, entre otras cosas, de si la oficina de marcas realiza un examen de fondo.

En España oscila entre siete meses y medio y quince meses como máximo.

¿Qué costos entraña la protección de una marca?

Es importante tener en cuenta y presupuestar adecuadamente los costos asociados a la creación y el registro de la marca.

- La creación de un logotipo o una palabra para utilizarlos como marca puede entrañar costos, ya que algunas empresas contratan servicios externos para hacerlo.
- Realizar una búsqueda de marcas también puede ocasionar costos (véase más adelante).
- El proceso de registro acarrea costos que varían en función del número de países y de la categoría de los productos o las clases de marcas (véase más adelante). La oficina nacional de marcas puede informarle más detalladamente sobre los costos asociados al registro de marcas en su país.
- Las empresas que recurran a un agente de marcas para tramitar el registro incurrirán en gastos adicionales, aunque probablemente ahorrarán bastante tiempo y esfuerzos.

En España la tasa de solicitud es de 154,38 euros por cada clase de productos o servicios solicitada para el año 2009. Para información actualizada consultar la página web de la OEPM: **www.oepm.es**

¿Cómo se averigua si la marca elegida puede estar en conflicto con otras marcas ya registradas? ¿Qué es una búsqueda de marcas?

Antes de presentar una solicitud de registro de marca debe cerciorarse de que se ha llevado a cabo una **búsqueda de marcas** para estar seguro de que la marca que piensa utilizar, o una similar, no ha sido ya registrada por otra empresa para productos idénticos o similares a los suyos.

Puede realizar la búsqueda usted mismo o contratar a un agente de marcas. En ambos casos, la búsqueda se puede efectuar a través de la oficina nacional de marcas (ya sea gratuitamente o pagando una tasa) o previo pago, consultando una base de datos sobre marcas registradas. Sea cual sea el método elegido, recuerde que esa búsqueda sólo es preliminar. Quizá sea difícil asegurarse de que la marca elegida no es "similar" hasta el punto de generar confusión con una marca ya existente cuyo registro sea válido. De ahí la utilidad de contar con la orientación de un agente especializado en marcas que esté familiarizado con los trámites que exige la oficina de marcas y con la jurisprudencia en ese ámbito.

Sin embargo, antes de recurrir a un agente conviene averiguar si su oficina nacional de marcas (o una empresa de bases de datos) cuenta con una base de datos en línea y gratuita de marcas registradas que pueda utilizar para llevar a cabo una búsqueda preliminar por su cuenta. En el sitio Web de la OMPI**(www.wipo.int)** figura una lista de bases de datos sobre marcas.

En España existe un localizador gratuito en la página web de la OEPM **(www.oepm.es)** , donde es recomendable que se haga una búsqueda (totalmente gratuita) una vez elegida la marca que se quiere registrar.

Para efectuar una búsqueda más completa conviene solicitar en la Oficina Española de Patentes y Marcas un informe para asegurarse de que el signo está libre. Este informe de búsqueda tiene un precio variable, que debe consultar en el Servicio de Información de la OEPM.

Las marcas están agrupadas por "clase" con arreglo a los productos o servicios que identifican (véase el sistema internacional de clasificación en el Anexo II). Por consiguiente, empiece primero por familiarizarse con las 45 clases diferentes de marcas.

Un sistema de clasificación adecuado

La mayoría de los países exigen que en el formulario de solicitud de marca se indiquen los productos o servicios, o ambos, para los que desea registrar la marca y agruparlos con arreglo a "clases". Por clases se entienden las que incluye el sistema de clasificación de marcas, que permite almacenar ordenadamente información sobre marcas registradas conforme a los tipos de productos o servicios. Se facilita así la búsqueda de información en las bases de datos sobre marcas. Es esencial registrar la marca en todas las clases en las que se piense usarla.

El sistema de clasificación más utilizado es el sistema internacional de clasificación de marcas (el sistema de Niza que rige la clasificación de marcas compuestas por palabras), que consta de 34 clases para productos y de 11 para servicios. En el Anexo II encontrará más información sobre el sistema de clasificación de Niza. Consulte también el sitio Web de la OMPI **(www.wipo.int).**

EJEMPLO

Olla Innova®
Cortesía: FAGOR S. COOP.



¿Cómo se clasifican los productos? Tomemos un ejemplo: si su empresa fabrica cuchillos y tenedores, deberá solicitar la marca para los productos correspondientes a la clase 8. Sin embargo, si desea comercializar otro tipo de utensilios de cocina (como recipientes, sartenes y ollas) con la misma marca, deberá registrar también la marca en relación con los productos de la clase 21. Algunos países exigen una solicitud aparte para cada clase de producto, mientras que otros permiten incluir varias clases en una sola solicitud.

¿Es necesario contratar a un agente de marcas para presentar la solicitud de marca?

Por lo general, la mayoría de los países no exigen la contratación de un agente de marcas para presentar la solicitud: usted mismo puede cursarla. Sin embargo, para ahorrar tiempo puede recurrir a un agente especializado en la búsqueda de marcas que esté familiarizado con los detalles del trámite de registro, asegurándose así de solicitar protección en la clase o clases de marcas apropiadas y sin correr el riesgo de que la solicitud sea

denegada sobre la base de motivos absolutos. Si solicita el registro de una marca en el extranjero, es posible que le exijan que lo haga por conducto de un agente de marcas residente en el país en cuestión.

Su oficina de marcas podrá asesorarle respecto a la exigencia de estar representado por un agente, y facilitarle asimismo una lista oficial de agentes de marcas (véase el Anexo I).

En España cualquier persona física o jurídica, puede actuar bien directamente, bien mediante Agente de la Propiedad Industrial u otro representante debidamente autorizados. Los no residentes en un Estado miembro de la Unión Europea deberán actuar, en todo caso, representados por un Agente de la Propiedad Industrial. Los residentes en un Estado de la Unión Europea que actúen por si mismos, deberán designar una dirección postal en España a efectos de notificaciones o, en lugar de ella, indicar que las notificaciones les sean dirigidas por correo electrónico o por cualquier otro medio técnico de comunicación de que disponga la OEPM.

¿Durante cuánto tiempo queda protegida la marca?

Si bien la duración de la protección puede variar, en muchos países las marcas están protegidas durante 10 años. El registro puede renovarse indefinidamente (por lo general, durante períodos consecutivos de 10 años) a condición de que las tasas de renovación se paguen en el plazo estipulado. Asegúrese de que alguien de su empresa se ocupe de renovar puntualmente los registros de marcas en todos los países donde su empresa siga teniendo intereses.

En España la marca se concede por diez años desde la fecha de solicitud y puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años.

La contratación de servicios externos para crear la marca

El diseño de una marca es un proceso creativo. En la mayoría de los países, el creador se convierte automáticamente en titular del derecho de autor sobre la obra creativa o artística, como es la obra de arte de una marca. Por lo tanto, cuando confíe la creación de una marca a terceros, será conveniente que aclare la cuestión relativa a la titularidad del derecho de autor en el acuerdo original, y se asegure de que se ceda oficialmente a su empresa el derecho de autor sobre la marca.

¿Tiene validez internacional la marca registrada en su país?

Los derechos que confiere una marca se suelen limitar al territorio en el que fue registrada, por lo que generalmente, el registro de una marca con validez en un país sólo conferirá derechos en dicho país, a menos que la marca se considere "notoriamente conocida". (Más adelante hallará información acerca de las marcas notoriamente conocidas).

¿Debería considerar la posibilidad de proteger su marca en el extranjero?

Las principales razones por las que debe registrar la marca en su país son aplicables a la comercialización de sus productos en mercados extranjeros. Por consiguiente, si efectúa operaciones de exportación o tiene proyectado hacerlo en un futuro próximo, es sumamente recomendable que registre su marca en el extranjero. Los productos exportados que llevan una marca registrada distintiva se reconocen en los mercados extranjeros y por lo tanto permiten a la empresa labrarse una reputación y una imagen entre los consumidores de otros países, lo que probablemente redunde en mayores beneficios.

¿Cómo se registra la marca en el extranjero?

Si ya ha registrado la marca de su empresa en su propio país y posteriormente decide exportar los productos o servicios o conceder una licencia de uso de la marca en otros países, es conveniente que registre la marca en los países en cuestión. Existen tres maneras principales de hacerlo:

La vía nacional: la empresa puede solicitar el registro en las oficinas de marcas de los países donde desee obtener protección, presentando la solicitud correspondiente en el idioma que se exija y pagando las tasas estipuladas. Como ya se ha indicado, algunos países podrán exigir que para tal fin utilice los servicios de un agente local de marcas.

La vía regional: si desea solicitar protección en países que formen parte de un sistema regional de marcas, puede solicitar un registro que surta efecto en los territorios de todos los estados miembros, presentando con ese fin una solicitud en la oficina regional competente. Las oficinas regionales de marcas son:

- Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial

- Oficina de Marcas del Benelux

- Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea

- Organización Africana de la Propiedad Intelectual

La vía internacional: si el país de origen de su empresa es miembro del Sistema de Madrid y su marca ha sido registrada o solicitada con efecto en ese país, puede acogerse al Sistema de Madrid (administrado por la OMPI) para registrar su marca en los más de 70 países que son miembros del Sistema.

Ventajas del Sistema de Madrid

La principal ventaja que aporta la utilización del Sistema de Madrid es que el titular de la marca puede registrar su marca en todos los países parte en el Sistema presentando:

- una única solicitud internacional,
- en un solo idioma,
- y con arreglo a un único conjunto de tasas y plazos.

Una vez hecho esto, el registro internacional se puede mantener y renovar realizando un solo trámite.

Encontrará más información acerca del registro internacional de marcas en la oficina nacional de marcas y en la página correspondiente del sitio Web de la OMPI: (www.oepm.es). En el Anexo III figura una lista de países miembros del Sistema de Madrid.

3. Tipos de marcas

Marcas de fábrica o de comercio	Marcas que indican que un producto ha sido fabricado por una empresa determinada.
Marcas de servicio	Marcas que indican que un servicio es suministrado por una empresa determinada.
Marcas colectivas	En España la marca colectiva es aquélla que sirve para distinguir en el mercado los productos o servicios de los miembros de una asociación de fabricantes, comerciantes o prestadores de servicios. El titular de esta marca es dicha asociación.
Marcas de garantía	En España la marca de garantía es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca.
Marcas notoriamente conocidas	En España se entiende por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial. Este tipo de marcas o nombres comerciales tiene una protección reforzada cuando están registrados.
Marcas renombradas	En España se entiende por marca o nombre comercial renombrados los que son conocidos por el público en general, se considerará que los mismos son renombrados y el alcance de la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. . Este tipo de marcas o nombres comerciales tiene una protección reforzada cuando están registrados.

¿Qué es una marca de servicio?

La **marca de servicio** es de naturaleza muy similar a la marca de fábrica o de comercio. Ambas son signos distintivos; las marcas de fábrica distinguen los productos de una empresa de los de las demás, y las marcas de servicio cumplen la misma función en relación con los servicios. Los servicios pueden ser de cualquier clase, a saber, financieros, bancarios, de viajes, publicidad, restauración, etc. Las marcas de servicio pueden registrarse, renovarse, invalidarse y cederse, y también pueden ser objeto de licencia, con sujeción a las mismas condiciones que las marcas de fábrica o comercio.

EJEMPLOS

Cortesía: UNIÓN FENOSA, S.A.

Cortesía: BARCELÓ CORP. EMPRESARIAL, S.A.





¿Qué son las marcas colectivas?

Los titulares de las **marcas colectivas** generalmente son asociaciones o cooperativas cuyos miembros tienen derecho a usar la marca colectiva para comercializar sus productos. La asociación establece criterios que rigen el uso de la marca colectiva (por ejemplo, normas de calidad) y ofrece a cada una de las empresas la opción de usar la marca a condición de cumplir dichas normas. Las marcas colectivas pueden ser eficaces a la hora de comercializar conjuntamente los productos de un grupo de empresas que por separado tendrían dificultades para que los consumidores reconozcan sus marcas y que los principales minoristas las distribuyan.

Ejemplo: la marca colectiva Mazapán de Toledo Consejo Regulador es utilizada por los 20 productores acogidos al Consejo Regulador afincados en la Provincia de Toledo y garantiza al consumidor la compra de productos elaborados de forma artesanal tradicional.

EJEMPLO

Cortesía: CONSEJO REGULADOR DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA MAZAPÁN DE TOLEDO



¿Qué son las marcas de garantía?

En España la **marca de garantía** es aquella que garantiza o certifica que los productos o servicios a que se aplica cumplen unos requisitos comunes, en especial, en lo concerniente a su calidad, componentes, origen geográfico, condiciones técnicas, modo de elaboración del producto, etc. Esta marca no puede ser utilizada por su titular, sino por terceros a quien el mismo autorice, tras controlar y evaluar que los productos o servicios de este tercero cumplen los requisitos que dicha marca garantiza o certifica. No podrán solicitar marcas de garantía quienes fabriquen o comercialicen productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los que fuera a registrarse la citada marca.

*Ejemplo:*El Símbolo Madrid Excelente es la marca de garantía de calidad de la Comunidad de Madrid gestionada por la empresa pública, Madrid Excelente S.A. El logotipo de Madrid Excelente, es el símbolo que denota que las organizaciones empresariales licenciatarias de dicha marca, superan los niveles de excelencia y calidad en la gestión fijados por la Comunidad de Madrid. Están registradas más de 140 organizaciones radicadas en la Comunidad de Madrid representantes de los sectores empresariales mas relevantes.

EJEMPLO

Cortesía: MADRID EXCELENTE S.A



¿Qué son las marcas notoriamente conocidas?

Las **"marcas notoriamente conocidas"** son aquéllas que las autoridades competentes de un país consideran muy conocidas. Por lo general, las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección. Por ejemplo, en algunos territorios pueden estar protegidas aunque no estén registradas (e incluso no se hayan usado). Además, mientras que las marcas están generalmente protegidas contra la utilización de marcas tan similares que puedan causar confusión sólo si estas últimas se usan en productos idénticos o similares, las marcas notoriamente conocidas suelen estar protegidas contra la utilización de toda marca similar que puedan inducir a confusión, incluso si esta última se aplica a productos de otro tipo, siempre y cuando se reúnan ciertas condiciones. La finalidad principal de esa protección reforzada es impedir que las empresas se aprovechen de la reputación de una marca notoriamente conocida sin ofrecer contrapartida y dañen su reputación o renombre.

En España se entiende por marca notoriamente conocida la que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocida por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o los servicios. Si la marca notoria no está registrada en España su titular podrá formular oposición contra solicitudes posteriores que considere incompatibles e inclusive podrá entablar acciones judiciales contra posibles infractores. Si estuviera registrada gozará de todos los derechos que la legislación otorga al titular de una marca., pero además podrá impedir el acceso al registro a marcas destinadas a distinguir productos o servicios o de naturaleza tanto más diferente cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados. Lo mismo resulta aplicable a los nombres comerciales notorios.

En España las marcas renombradas son aquellas que son conocidas por el público en general, y el alcance de la protección, cuando estén registradas se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades. Lo mismo resulta aplicable a los nombres comerciales renombrados.

Ejemplo: F.C. BARCELONA es una marca famosa de club de fútbol y se beneficiará automáticamente de protección en aquellos países donde las marcas notoriamente conocidas gozan de mayor protección y donde la marca sea muy conocida en lo que respecta a clubes de fútbol. Esta protección también sería aplicable a productos y servicios que no guarden relación alguna con el fútbol. Es decir, si otra empresa decidiera comercializar productos tan dispares como camisetas o gafas de sol usando la marca F.C BARCELONA debería obtener la autorización de F.C BARCELONA o correría el riesgo de ser demandada por infringir los derechos de marca.

EJEMPLO

Cortesía: F.C. BARCELONA



4. El uso de las marcas

¿Es posible registrar una marca sin haberla usado?

Se puede solicitar el registro antes de usar la marca, pero algunos países no la registran oficialmente hasta que no se presenten pruebas de su uso (como es el caso de los Estados Unidos de América). Además, en la mayoría de los casos, si una vez registrada, la marca no se usa durante un determinado período de tiempo (que suele oscilar entre tres y cinco años), podrá ser eliminada del registro de marcas.

En España es posible solicitar una marca sin haberla usado, pero el titular de la marca una vez concedida tiene la obligación de usarla, de forma que, si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, la marca no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca podrá ser caducada a instancia de un tercero ante los Tribunales de Justicia, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso.

¿TM o ®?

El uso de ®, MR, TM, SM o símbolos equivalentes junto a una marca no es obligatorio y generalmente no aporta mayor protección jurídica. Sin embargo, puede servir para informar de que un determinado signo es una marca y prevenir así a los posibles infractores y falsificadores. Los símbolos ® o MR se usan una vez que la marca ha sido registrada, mientras que TM denota que un determinado signo es una marca; SM se utiliza a veces en algunos países para las marcas de servicio.

¿Cómo deben usarse las marcas en publicidad?

Si su marca está registrada con un diseño o tipo de letra específico, asegúrese de que sea utilizada conforme a cómo fue registrada. Es importante que vigile de cerca su utilización, ya que la marca es un elemento vital de la imagen de los productos de su empresa. Conviene además evitar el uso de verbos o sustantivos en la marca para impedir que los consumidores perciban la marca como un término genérico.

¿Puede utilizar la empresa la misma marca para productos diferentes?

Es posible utilizar marcas distintas para líneas diferentes de productos de una misma empresa. Dependiendo de cuál sea la estrategia de marca de su empresa, será libre de decidir si usa la misma marca para todos sus productos, ampliando así el número de productos de la marca cada vez que se lance uno nuevo, o si usa una marca diferente para cada línea de productos.

Aplicar una marca ya existente a productos nuevos permitirá que el nuevo producto se beneficie de la imagen y reputación de la marca. Sin embargo, el uso de una marca nueva, más específica y relacionada con el nuevo producto, ofrece la ventaja de que la empresa podrá dirigir ese producto a un grupo específico de consumidores (por ejemplo, niños, adolescentes, etc.) o crear una imagen determinada para la nueva línea de productos. Muchas empresas optan por usar una marca nueva conjuntamente con una marca existente, por ejemplo, la empresa Panrico de panadería y bollería, elabora más de 250 productos utilizando diferentes marcas, entre ellas, Bollicao.

EJEMPLO

Cortesía: PANRICO, S.A.



Las estrategias de empresa varían de un caso a otro. Sea cual sea la opción elegida, hay que asegurarse de que la marca esté registrada en todas las clases de productos o servicios, o ambos, a los que se aplique.

¿Qué hay que tener presente cuando se use una marca en Internet?

El uso de las marcas en Internet ha generado una gran polémica jurídica cuya solución no será fácil de encontrar ni de adaptar a todos los casos. Uno de los problemas más importantes reside en el hecho de que los derechos de marca son de naturaleza territorial (es decir, la marca sólo está protegida en el país o región donde se registre o utilice), mientras que el alcance de Internet es mundial. Esto plantea problemas a la hora de dirimir conflictos entre personas o empresas que son titulares legítimos de marcas idénticas o extremadamente similares en países

diferentes. La legislación en este campo aún está en fase de elaboración y cabe la posibilidad de que ese asunto no se trate de la misma manera en todos los países.

http://www.oepm.es

¿Qué son los nombres de dominio y qué relación guardan con las marcas?

El conflicto entre las marcas y los **nombres de dominio** plantea un gran problema. Los nombres de dominio son direcciones de Internet que habitualmente se utilizan para hallar sitios Web. Por ejemplo, el nombre de dominio "oepm.es" se usa para localizar el sitio Web de la OEPM en la dirección **www.oepm.es**. Con el paso del tiempo, los nombres de dominio han llegado a convertirse en identificadores comerciales, por lo que a menudo entran en conflicto con las marcas.

Por consiguiente, es fundamental que elija un nombre de dominio que no sea una marca de otra empresa y aún menos una marca notoriamente conocida, ya que muchas legislaciones o tribunales nacionales consideran como infracción el registro de la marca de otra empresa o persona como nombre de dominio, actividad que popularmente se conoce por ocupación ilegal del ciberespacio o "ciberocupación". Si esto sucede, su empresa podría verse obligada no sólo a transferir o invalidar el nombre de dominio sino a pagar una indemnización por daños y perjuicios o una multa elevada.

Para averiguar si una marca ya está protegida, puede ponerse en contacto directamente con las oficinas de marcas nacionales o regionales, muchas de las cuales cuentan con bases de datos sobre marcas que pueden consultarse por Internet. En la dirección: **www.wipo.int** del sitio Web de la OMPI figura una lista de dichas bases de datos.

Por otra parte, si la marca de su empresa está siendo usada como nombre de dominio o es objeto de "ciberocupación" por otro individuo o empresa, podrá emprender acciones para poner fin a tal uso ilegítimo o impedir que se vulneren los derechos de su empresa. En ese caso puede recurrir al conocido procedimiento administrativo que la OMPI ofrece en línea para la solución de controversias en materia de nombres de dominio, remitiéndose a la dirección:
http://arbiter.wipo.int/domains/indexes.html.

En esa página de la OMPI figura una demanda tipo, así como un índice jurídico de los miles de casos relativos a nombres de dominio de la OMPI que ya han sido resueltos.

¿Pueden concederse licencias sobre la marca a otras empresas?

Sí, se pueden conceder licencias sobre marcas a otras empresas. En tal caso, el titular de la marca mantiene la titularidad y simplemente autoriza a una o más empresas a utilizar la marca. Habitualmente esto se hace mediante el pago de regalías y requiere el consentimiento del titular de la marca, que suele especificarse en el acuerdo oficial de licencia. Dependiendo de la naturaleza del acuerdo, el licenciante puede ejercer cierto control sobre las actividades del licenciatario, a fin de garantizar que se mantenga la calidad del producto o servicio.

En la práctica, las licencias de marca se conceden con frecuencia en el marco de acuerdos más amplios, como son los acuerdos de franquicia, o los acuerdos que incluyen la concesión de una licencia sobre otros derechos de propiedad intelectual, como las patentes, los conocimientos especializados y la asistencia técnica con miras a producir un determinado producto.

¿Qué relación hay entre los acuerdos de franquicia y las marcas?

Una de las principales condiciones de los acuerdos de franquicia es la concesión de una licencia sobre la marca. En los acuerdos de franquicia, el grado de control que ejerce el titular de la marca sobre el concesionario de la franquicia es generalmente superior al de los acuerdos estándares de licencia sobre una marca. En el caso de la franquicia, la empresa cedente permite a un tercero (el concesionario de la franquicia) utilizar los medios de que dispone su empresa (marcas, conocimientos especializados, servicio al consumidor, programas informáticos, decoración del local, etc.) con arreglo a una serie de normas y a cambio de una compensación o de regalías.

Ejemplo: un restaurante especializado en vinos y cocina mediterránea opera bajo la marca registrada ENTRETAPAS Y VINOS. Sus estableci-

mientos se caracterizan por una atmósfera de sencillez minimalista en la que se degustan una gran variedad de vinos de nuestro país y tapas basadas en la cocina mediterránea. Su capacidad de mejora, de formación, la innovación y la constante investigación del mercado han hecho que Entretapas y Vinos se sitúe en menos de un año como la marca de restauración de mayor crecimiento en régimen de franquicia. Cuenta además con una importante experiencia en el reclutamiento, la selección y formación de franquiciados cualificados.

EJEMPLO

Cortesía: GRUPO DE FRANQUICIAS HOSTELERAS



¿Existen restricciones respecto a la venta o cesión de la marca de la empresa a una tercera?

Cada vez existen más posibilidades de vender o ceder una marca, sea cual sea la empresa titular. En los casos de venta o cesión de una marca puede exigirse el depósito de una copia del acuerdo, o de partes del mismo, en la oficina de marcas.

En España para que la cesión o venta de la marca surta efectos frente a terceros deberá inscribirse en la OEPM. Para la inscripción de la cesión podrá aportarse alguno de estos documentos:

a) Copia auténtica del contrato o bien copia simple del mismo con legitimación de firmas efectuada por notario o por otra autoridad pública competente.
a) Extracto del contrato en el que conste por testimonio notarial o de otra autoridad pública competente que el extracto es conforme con el contrato original.
a) Certificado o documento de transferencia firmado tanto por el titular como por el nuevo propietario. Estos impresos pueden obtenerse en la página web de la OEPM **www.oepm.es**

¿Es obligatorio registrar toda modificación, por leve que sea, que se realice en la marca?

Muchas marcas, incluidas algunas de las más famosas, han cambiado ligeramente a lo largo de los años con el propósito de modernizar la imagen de la empresa o adaptarse a los nuevos medios de publicidad. Aunque está permitido cambiar o adaptar las marcas, su empresa deberá actuar con cautela y consultar a la oficina u oficinas de marcas pertinentes, o a un agente de marcas competente, para saber si los cambios realizados exigen que se presente una nueva solicitud y el pago de las tasas correspondientes.

EJEMPLO

COLA CAO®
Cortesía: NUTREXPA, S.A.









5. Cómo hacer vales los derechos sobre una marca

¿Qué medidas debe tomar la empresa frente al uso no autorizado de su marca por terceros?

Incumbe ante todo al titular de la marca registrada velar por que se respeten los derechos que confiere la misma. Su empresa, en calidad de titular de la marca, debe esforzarse por detectar toda infracción que se cometa y decidir las medidas que han de adoptarse para hacer valer sus derechos.

Si considera que se han infringido los derechos que dimanan de su marca, conviene pedir asesoramiento a un experto. Un abogado especializado en cuestiones de marcas es la persona indicada para informarle sobre las opciones que existen en su país y, en principio, también en los países vecinos, para defender a su empresa en los casos de falsificación e infracción, así como para asesorarle sobre la manera de hacer valer sus derechos.

Frente a una **violación** de los derechos que confiere su marca, puede empezar por enviar una carta (comúnmente denominada "intimación a cesar en la práctica") al presunto infractor, informándole de la posible existencia de un conflicto. Para escribir esta carta, conviene que solicite la ayuda de un abogado especializado en cuestiones de marcas.

Si su empresa considera que la infracción ha sido **deliberada** y tiene conocimiento del lugar donde se lleva a cabo la actividad infractora, quizá convenga actuar por sorpresa y obtener, con ayuda de un abogado especializado en cuestiones de marcas, una orden de entrada, registro e incautación (generalmente dictada por un tribunal competente o por la policía) que le permitirá irrumpir sin previo aviso en los locales de la empresa o persona presuntamente infractora.

Las autoridades judiciales pueden obligar al infractor a informarle sobre la identidad de las personas involucradas en la producción y distribución de los productos y servicios objeto de la infracción, así como de sus canales de distribución. Una eficaz medida de disuasión contra las infracciones consiste en que las autoridades judiciales, previa petición de su empresa, ordenen que los productos y materiales infractores sean destruidos o apartados de los circuitos comerciales sin percibir indemnización alguna a cambio.

Con objeto de impedir **la importación de productos de marca falsificados**, en muchos países existen medidas fronterizas a las que pueden acogerse los titulares de marcas por conducto de las autoridades aduaneras nacionales. Como titular de una marca, su empresa puede solicitar la ayuda de las autoridades aduaneras en la frontera, es decir, antes de que los productos falsificados sean distribuidos en el país en cuestión. La asistencia prestada por las autoridades aduaneras generalmente requiere el pago de tasas.

En la página Web de la OEPM (**www.oepm.es**) existe una sección dedicada a la usurpación de derechos de propiedad industrial (piratería) con amplia información acerca del problema, información sobre el modo de operar, legislación, medidas para combatirla, etc.

En algunos casos, las infracciones pueden tratarse recurriendo a **la mediación o el arbitraje.** El arbitraje ofrece la ventaja de ser un procedimiento menos formal, más breve y más barato que los procedimientos judiciales y además, a nivel internacional es más fácil exigir el cumplimiento del laudo arbitral. Una de las ventajas de la mediación es que las partes siguen muy de cerca el proceso de solución del litigio, lo que puede contribuir a mantener buenas relaciones comerciales con la parte infractora por si se desea establecer una colaboración en el futuro. Para más información sobre el procedimiento de arbitraje y mediación, véase el sitio Web del Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI en:
http://www.wipo.int/amc/es

SITIOS WEB ÚTILES QUE OFRECEN INFORMACIÓN ADICIONAL

En España:

Oficina Española de Patentes y Marcas: **www.oepm.es**
Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA)
www.andema.es

Foro de Marcas Renombradas **www.marcasrenombradas.com**

Acerca de otras cuestiones relativas a la propiedad intelectual desde la perspectiva de las empresas:
www.wipo.int/sme/es/

Sobre las marcas en general:
www.oepm.es

"Acerca de la Propiedad Intelectual" en el sitio Web de la OMPI:
www.wipo.int/about-ip/es/

Asociación Internacional de Marcas:
www.inta.org

En relación con aspectos prácticos del registro de marcas, consulte la lista de sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales, que está disponible en el Anexo I o en:
www.wippo.int
www.oepm.es

Acerca del Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas:
www.oepm.es
www.wipo.int/madrid/es

Para consultar una lista de bases de datos en línea sobre las marcas que mantienen las oficinas de propiedad industrial:
www.wipo.int

Acerca de la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas en virtud del Arreglo de Niza:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca de la Clasificación internacional de elementos figurativos de las marcas en virtud del Acuerdo de Viena:
www.wipo.int/classifications/es/

Acerca del conflicto entre las marcas y los nombres de dominio:
www.red.es
www.icann.org
www.wipo.int

Respecto a los procedimientos alternativos de solución de controversias en materia de nombres de dominio:
www.wipo.int/amc/es/index.html

ANEXO I

Direcciones de los sitios Web de las oficinas de marcas nacionales y regionales

País	Sitio Web
Alemania	www.dpma.de
Andorra	www.ompa.ad
Argelia	www.inapi.org
Argentina	www.inpi.gov.ar
Armenia	www.aipa.am/en
Australia	www.ipaustralia.gov.au
Austria	www.patentamt.at
Barbados	www.caipo.gov.bb
Bélgica	www.mineco.fgov.be/opri-die.htm
Belize	www.belipo.bz
Benelux (Oficina de Marcas del Benelux BBM)	www.boip.int
Bielorrusia	www.belgospatent.org.by
Bolivia	www.senapi.gov.bo
Bosnia y Herzegovina	www.ipr.gov.ba
Brasil	www.inpi.gov.br
Bulgaria	www.bpo.bg
Canadá	www.opic.gc.ca
China	www.sipo.gov.cn
China: R.A.E. de Hong Kong	www.ipd.gov.hk/eng/home.htm
China: R.A.E. de Macao	www.economia.gov.mo
Chile	www.dpi.cl
Chipre	www.moi.gov.cy/moi/pio/pio.nsf
Colombia	www.sic.gov.co
Costa Rica	www.registronacional.go.cr
Croacia	www.dziv.hr
Cuba	www.ocpi.cu
Dinamarca	www.dkpto.dk
Ecuador	www.iepi.ec
Egipto	www.egypo.gov.eg
El Salvador	www.cnr.gob.sv/rpi_introduccion.aspx
Eslovenia	www.sipo.mzt.si
España	www.oepm.es
Estados Unidos	www.uspto.gov
Estonia	www.epa.ee
Filipinas	www.ipophil.gov.ph
Finlandia	www.prh.fi
Francia	www.inpi.fr
Georgia	www.sakpatenti.org.ge
Grecia	www.obi.gr/obi
Guatemala	www.rpi.gob.gt
Holanda	www.octrooicentrum.nl
Honduras	www.geocities.com/pihonduras
Hungría	www.hpo.hu

India	www.patentoffice.nic.in
Indonesia	www.dgip.go.id
Irlanda	www.patentsoffice.ie
Islandia	www.patent.is
Israel	www.patent.justice.gov.il/MOJEng/RashamPatentim
Italia	www.uibm.gov.it
Japón	www.jpo.go.jp
Jordania	www.mit.gov.jo
Kazajstán	www.kazpatent.kz
Kenya	www.tradeandindustry.go.ke/kipi/
Kirguistán	www.kyrgyzpatent.kg
Laos	www.stea.la.wipo.net
Letonia	www.lrpv.lv
Liechtenstein	www.llv.li/amtsstellen/llv-aht-geistiges_eigentum
Lituania	www.vpb.lt/
Luxemburgo	www.eco.public.lu/attributions/dg2/ d_propriete_intellectuelle
Malasia	www.mipc.gov.my
Marruecos	www.ompic.org.ma
México	www.impi.gob.mx
Moldavia	www.agepi.md
Mónaco	www.epo.org/patents/patent-informa-tion/patlib/directory.html
Mongolia	www.mongol.net/ipom
Nepal	www.ip.np.wipo.net
Noruega	www.patentstyret.no
Nueva Zelanda	www.iponz.govt.nz
Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI)	www.oapi.wipo.net
Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO)	www.aripo.org
Panamá	www.mici.gob.pa/comintf.html
Perú	www.indecopi.gob.pe/
Polonia	www.uprp.pl/
Portugal	www.marcasepatentes.pt
Puerto Rico	www.estado.gobierno.pr
Reino Unido	www.patent.gov.uk
República Checa	ww.upv.cz
República de Corea	http://eng.kipris.or.kr/eng/main/main_eng.jsp
República del Congo	www.anpi.cg.wipo.net
República de Macedonia	www.ippo.gov.mk/zzis_a.html
República Democrática Popular de Corea	www.epa.ee
República Dominicana	www.seic.gov.do/onapi
República Eslovaca	www.indprop.gov.sk

Rumania	www.osim.ro
Rusia	http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru
Serbia	/www.yupat.sv.gov.yu/en/home
Singapur	www.ipos.gov.sg
Sudáfrica	www.thedti.gov.za
Suecia	ww.prv.se
Suiza	www.ige.ch
Tailandia	www.ipthailand.org/ipthailand/index.php?lang=en
Tayikistán	www.tipat.org
Trinidad y Tobago	www.ipo.gov.tt
Turquía	www.turkpatent.gov.tr
Ucrania	www.ukrpatent.org
Unión Europea (Oficina de Armonización del Mercado Interior – OAMI)	www.oami.eu.int
Uruguay	www.dnpi.gub.uy
Uzbekistán	www.patent.uz
Venezuela	www.sapi.gov.ve

ANEXO II

PRODUCTOS

CLASIFICACION DE NIZA
9ª edición, 2007
TITULOS DE LAS CLASES

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.

CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina

CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

En mayo de 2009, el número de Estados parte en el Arreglo de Niza era de 83. Esos Estados han adoptado y aplican la clasificación de Niza a los fines del registro de marcas.

Miembros de la Unión de Madrid
(Situación al 28 de noviembre de 2008)

- Albania (A y P)
- Alemania (A y P)
- Argelia (A)
- Antigua y Barbuda (P)
- Armenia (A y P)
- Australia (P)
- Austria (A y P)
- Azerbaiyán (A)
- Bahrein (P)
- Belarús (A y P)
- Bélgica* (A y P)
- Bhután (A y P)
- Bosnia y Herzegovina (A)
- Botswana (P)
- Bulgaria (A y P)
- Comunidad Europea (P)
- Croacia (A)
- Cuba (A y P)
- China (A y P)
- Chipre (A y P)
- Dinamarca (P)
- Egipto (A)
- Eslovaquia (A y P)
- Eslovenia (A y P)
- España (A y P)
- Estados Unidos (P)
- Estonia (P)
- Ex República Yugoslava de
- Macedonia (A y P)
- Federación de Rusia(A y P)
- Finlandia (P)
- Francia (A y P)
- Georgia (P)
- Ghana (P)
- Grecia (P)
- Hungría (A y P)
- Irán (A y P)
- Irlanda (P)
- Islandia (P)
- Italia (A y P)
- Japón (P)
- Kazajstán (A)
- Kenya (A y P)
- Kirguistán (A)
- Lesotho (A y P)
- Letonia (A y P)
- Liberia (A)
- Liechtenstein (A y P)
- Lituania (P)
- Luxemburgo* (A y P)
- Madagascar (P)
- Marruecos (A y P)
- Mónaco (A y P)
- Mongolia (A y P)
- Montenegro (A y P)
- Mozambique (A y P)

- Namibia (P)
- Noruega (P)
- Omán (P)
- Países Bajos* (A y P)
- Polonia (A y P)
- Portugal (A y P)
- Reino Unido (P)
- República Árabe Siria (A y P)
- República de Corea (P)
- República Checa (A y P)
- República de Moldova (A y P)
- República Popular Democrática de Corea (A y P)
- Rumania (A y P)
- San Marino (A)
- Santo Tomé y Príncipe (P)
- Serbia (A y P)
- Sierra Leona (A y P)
- Singapur (P)
- Sudán (A)
- Suecia (P)
- Suiza (A y P)
- Swazilandia (A y P)
- Tayikistán (A)
- Turkmenistán (P)
- Turquía (P)
- Ucrania (A y P)
- Uzbekistán (A)
- Viet Nam (A)
- Zambia (P)

(A) indica que es Estado parte en el Arreglo (56)
(P) indica que es Estado parte en el Protocolo (78)

** No se puede solicitar protección por separado para Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos sino para los tres países en conjunto (Benelux), previo pago de un único complemento de tasa o tasa individual.*

NIPO: 703-09-011-0
Depósito Legal: M-10689-2010
Imprime: Din Impresores, S.L.
Cabo Tortosa, 13-15 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)







Paseo de la Castellana, 75 - 28071 Madrid
Tel.: 902 157 530 - Fax. 913 495 597
informacion@oepm.es - www.oepm.es